

# 대 법 원

## 제 3 부

## 판 결

사 건 2008후3377 등록무효(특)

원고, 피상고인 겸 상고인

원고 주식회사

소송대리인 특허법인 유미

담당변리사 송만호 외 3인

원고보조참가인 참가인

피고, 상고인 겸 피상고인

피고 주식회사

소송대리인 법무법인 화우

담당변호사 권태상 외 1인

원 심 판 결 특허법원 2008. 8. 8. 선고 2006허9418 판결

판 결 선 고 2009. 7. 9.

## 주 문

원심판결 중 특허번호 제432675호 특허의 특허청구범위 제14항에 대한 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 특허법원에 환송한다.

원고의 나머지 상고와 피고의 상고를 각 기각한다.

## 이 유

상고이유를 판단한다.

### 1. 원고의 상고이유에 대하여

가. 여러 선행기술문헌을 인용하여 특허발명의 진보성을 판단함에 있어서는 그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 당해 특허발명에 이를 수 있다는 암시·동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나, 그렇지 않더라도 당해 특허발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 그 기술분야에 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 당해 특허발명의 진보성은 부정된다(대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결 등 참조).

나. 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심이 이 사건 특허발명(특허번호 제 432675호)의 특허청구범위 제8항(이하 '이 사건 제8항 발명'이라 하고, 나머지 청구항도 같은 방법으로 부른다)은 통신제어물의 설정 방법을 그룹 상호간의 통신제어로 더 한정한 것인데, 원심 판시의 비교대상발명들에는 그룹 상호간의 통신차단을 위한 통신제어를 설정기술과 이를 도출해 낼만한 동기가 나와 있지 않아 통상의 기술자가 비교대상발명들로부터 이 사건 제8항 발명을 용이하게 도출해 낼 수 없다는 이유로, 이 사건 제8항 발명이 비교대상발명들에 의하여 진보성이 부정되지 아니한다는 취지로 판단하였음은 정당하고, 거기에 상고이유로 주장하는 특허발명의 진보성 판단에 관한 법리 오해 등의 위법이 없다.

다. 그러나 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 제14항 발명은 이 사건 제5항 발명의 종속항으로 '수신측 데이터링크 레이어 어드레스가 차단 어드레스로서

패킷포워딩 룰이 존재하는 경우 수신된 프로토콜 레이어 패킷을 그 패킷의 목적지 어드레스를 정상적인 데이터링크 레이어 어드레스로 하여 포워딩하는 단계를 더 구비하는 것을 특징으로 하는 통신제어방법'인데, 원심 판시의 비교대상발명 1에 송신측에서 제3의 컴퓨터로 오는 패킷을 다시 수신측으로 전송하는 패킷 릴레이 기술이 나와 있고 이는 이 사건 제14항 발명의 패킷 포워딩 기술과 동일하며, 원심 판시의 비교대상발명 3에는 송신측이 수신측과 통신을 하기 위하여 ARP 패킷을 보내는 경우 수신측의 데이터링크 레이어 어드레스가 차단대상이면 프로브가 송신측에게 거짓의 데이터링크 레이어 어드레스를 보내 송신측과 수신측간 통신을 차단하는 구성이 나와 있어서, 이 기술 분야에서 통상의 기술을 가진 사람이 원심 판시의 비교대상발명 1, 3을 결합하여 이 사건 제14항 발명을 도출해 내는 데에 별다른 어려움이 없다고 할 것이다.

따라서, 이 사건 제14항 발명은 원심 판시의 비교대상발명 1, 3을 결합하여 용이하게 발명될 수 있어 진보성이 부정된다고 할 것임에도, 이와 달리 판단한 원심에는 특허발명의 진보성 판단에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있고, 이 점을 지적하는 상고이유에서의 주장은 이유 있다.

## 2. 피고의 상고이유에 대하여

가. 증거의 취사선택과 사실인정은 특별한 사정이 없는 한 사실심의 전권에 속하는바, 원심이 채택한 증거와 기록에 비추어 살펴보면, 원심 판시의 비교대상발명 3은 이 사건 특허발명의 출원 전에 전라북도 ○○군청 직원들에 의해 기술내용을 인식할 수 있는 상태에 놓였거나 그와 같은 상태에서 실시되었다고 할 것이므로, 원심이 원심 판시의 비교대상발명 3이 이 사건 특허발명의 출원 전에 공지되었거나 공연히 실시되었다는 취지로 판단한 조치는 옳고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 채증법칙

위배나 법리오해의 위법이 없다.

나. 특허권의 권리범위 내지 보호범위는 특허출원서에 첨부한 명세서의 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이므로, 발명이 특허를 받을 수 없는 사유가 있는지 여부를 판단함에 있어서 특허청구범위의 기재만으로 권리범위가 명백하게 되는 경우에는 특허청구범위의 기재 자체만을 기초로 하여야 할 것이지 발명의 상세한 설명이나 도면 등 다른 기재에 의하여 특허청구범위를 제한 해석하는 것은 허용되지 않는다(대법원 2001. 9. 7. 선고 99후734 판결, 대법원 2006. 10. 13. 선고 2004후776 판결 등 참조).

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 제1항 발명의 '특정 네트워크', '통신차단대상' 및 '통신차단을 위한 ARP 패킷을 만들어 송신하는 단계'의 각 기재는 그 자체로 기술적인 의미와 그것이 포섭하는 범위가 분명하므로, 이를 반드시 '통신차단이 필요하지 않은 장비가 1대 이상 존재하는 네트워크', '네트워크 내부에 통신차단이 필요하지 않은 장비가 존재함을 전제로 한 통신차단이 필요한 장비들' 및 '통신차단대상의 장비들 간의 통신을 차단하기 위하여 ARP 패킷을 유니캐스트 방식으로만 송신하는 단계'라는 의미로 각각 제한하여 해석할 수 없고, 이 사건 제16항 발명의 '어떤 네트워크', '통신차단 대상으로 설정된 장비들'의 각 기재 역시 위와 같은 이유로 이를 반드시 '통신차단이 필요하지 않은 장비가 1대 이상 존재하는 네트워크', '네트워크 내부에 통신차단이 필요하지 않은 장비가 존재함을 전제로 한 통신차단이 필요한 장비들'이라는 의미로 각각 제한하여 해석할 수 없다고 할 것이다.

다. 이와 같은 취지에서 원심이 이 사건 제1항, 제2 내지 4항, 제7항, 제9항, 제16항 발명이 원심 판시의 비교대상발명 3에 의하여 진보성이 부정된다는 취지로 판단

한 조치는 옳고, 거기에 상고이유로 주장하는 특허청구범위의 해석 및 발명의 진보성 판단에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.

3. 그러므로 원심판결 중 이 사건 제14항 발명에 대한 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하며, 원고의 나머지 상고 및 피고의 상고를 각 기각하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장          대법관          박시환 \_\_\_\_\_

                  대법관          박일환 전보로 인하여 서명날인 불능

                                  재판장 \_\_\_\_\_

주    심          대법관          안대희 \_\_\_\_\_

                  대법관          신영철 \_\_\_\_\_